

DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY v. SMHV – DEFENSE TECHNOLOGY  
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)**

6 päivänä syyskuuta 2006 \*

Asiassa T-6/05,

**DEF-TEC Defense Technology GmbH**, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa),  
edustajanaan asianajaja H. Daniel,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli  
ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

**Defense Technology Corporation of America**, kotipaikka Jacksonville, Florida  
(Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat G. Würtenberger ja R. Kunze,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.11.2004 (asia R 493/2002-2) tekemästä päätöksestä, joka koskee DEF-TEC Defense Technology GmbH:n ja Defense Technology Corporation of American välistä väittemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N. J. Forwood ja S. Papasavvas,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.1.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2005 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.6.2005 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 7.3.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.
  
- 2 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 17, 55, 61, 65, 79 ja 96 säännössä säädetään seuraavaa:

”17 sääntö

Väitemenettelyssä käytettävät kielet

1. Jos väiteilmoitusta ei ole jätetty yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kielellä, jos tuo kieli on jokin viraston kielistä, tai hakemusta tehtäessä ilmoitetulla toisella kielellä, väitteentekijän on jätettävä käännös väiteilmoituksesta jollain näistä kielistä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta.

2. Jos väitteen tukena olevia 16 säännön 1 ja 2 kohdan mukaisia todisteita ei toimiteta väittemenettelyn kielellä, väitteentekijän on toimitettava käänös todisteista tällä kielellä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta tai mahdollisesti viraston 16 säännön 3 kohdan mukaisesti asettaman määräajan kuluessa.

--

55 sääntö

Allekirjoitus, nimi, sinetti

1. Kaikissa viraston päätöksissä, tiedoksiannoissa ja ilmoituksissa mainitaan viraston osasto tai toimisto sekä asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Päätökset varustetaan virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksella tai niiden sijasta painetulla tai leimatulla viraston sinetillä.

2. Viraston pääjohtajan päätöksellä voidaan viraston osastot ja vastuullisten virkailijoiden nimet ilmoittaa muulla tavoin tai käyttää muuta tunnistetta kuin sinettiä päätöksiä, tiedoksiantoja tai ilmoituksia lähettäessä telekopioitse tai muulla teknisellä viestintävälineellä.

--

## 61 sääntö

Tiedoksi antamista koskevat yleiset määräykset

1. Viraston menettelyissä kaikki viraston suorittama tiedoksi antaminen tapahtuu lähettämällä alkuperäinen asiakirja, viraston oikeaksi todistama tai viraston sinetillä varustettu jäljennös tai tietokonetuloste, jossa on mainittu sinetti. Osapuolten toimittamien asiakirjojen jäljennöksiltä ei vaadita sellaista oikeaksi todistamista.

2. Tiedoksi antaminen toimitetaan

- a) postitse 62 säännön mukaisesti
- b) henkilökohtaisesti 63 säännön mukaisesti
- c) virastossa olevaan postilokeroon 64 säännön mukaisesti
- d) lähettämällä telekopiona tai muilla teknisillä välineillä 65 säännön mukaisesti
- e) julkisella kuulutuksella 66 säännön mukaisesti.

65 sääntö

Tiedoksi antaminen telekopioitse tai muulla teknisellä välineellä

1. Tiedoksi antaminen toimitetaan telekopiona lähettämällä tiedoksi annettavan asiakirjan alkuperäiskappale tai jäljennös 61 säännön 1 kohdan mukaisesti. Viraston pääjohtaja päättää lähettämisen yksityiskohdista.

2. Viraston pääjohtaja päättää muilla teknisillä välineillä toimitettavan tiedoksi antamisen yksityiskohdista.

--

79 sääntö

Kirjalliset tiedonannot ja tiedonannot muilla välineillä

Yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevat ja muut asetuksen mukaiset hakemukset sekä muut virastolle osoitetut tiedonannot on toimitettava

- a) toimittamalla kysymyksessä olevan asiakirjan allekirjoitettu alkuperäiskappale virastoon postitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla; asiakirjojen liitteitä ei tarvitse allekirjoittaa,



2. Jollei näissä säännöissä toisin määrätä, virastossa menettelyssä käytettävät asiakirjat saadaan jättää millä tahansa yhteisön virallisella kielellä. Jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, virasto voi määrätä, että asiakirjoista on jätettävä käännös viraston asettaman määräajan kuluessa sillä kielellä tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan millä tahansa viraston kielellä.”

- 3 Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) pääjohtajan 1.4.1997 tekemän päätöksen numero EX-97-1, jossa määritellään SMHV:n päätösten, tiedonantojen ja ilmoitusten muoto, 1 artiklassa säädetään, että kun SMHV:n päätös, tiedonanto tai ilmoitus toimitetaan faksitse, SMHV:n osaston tai toimiston sekä vastuullisen virkailijan tai virkailijoiden nimien ilmoittamiseksi on riittävää, jos SMHV:n osaston tai toimiston nimi on ilmoitettu otsakkeessa ja jos asiasta vastaavan virkailijan tai virkailijoiden nimet kokonaisuudessaan ilmoitetaan päätöksen, tiedoksiannon tai ilmoituksen lopussa. Nimen tai nimien ilmoitukseen voidaan liittää jäljennös virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksesta.

## Asian tausta

- 4 DEF-TEC Defense Technology GmbH teki 16.9.1997 asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi SMHV:lle.



5 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR



6 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 8, ja 13. Tavarat vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

- "farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt", jotka kuuluvat luokkaan 5
  
- "käsikäyttöiset työkalut ja -välineet; veitset, haarukat ja lusikat; teräaseet; parranajolaitteet", jotka kuuluvat luokkaan 8
  
- "ammukset, ampumatarvikkeet, kranaatit, ärsytystä aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteet, muut hyökkäys- ja puolustusvarusteet", jotka kuuluvat luokkaan 13.

- 7 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 7.12.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 93/1998.
- 8 Defense Technology Corporation of America -yhtiö, jonka kotipaikka on Jacksonville, hankki lokakuussa 1996 Yhdysvaltojen Wyomingin osavaltion lainsäädännön alaisen Defense Technology Corporation of America -nimisen yhtiön (jäljempänä Wyomingin yhtiö) liikeomaisuuden. Väliintulija sai tässä yhteydessä tavaramerkin FIRST DEFENSE.
- 9 Väliintulija teki 8.3.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
- 10 Väliintulija vetosi väitteensä tueksi erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan ja katsoi, että kantaja on sen mainitussa säännöksessä tarkoitettu asiamies ja että viimeksi mainittu oli hakenut ilman sen suostumusta sellaisen merkin rekisteröintiä, joka on lähes sama kuin Yhdysvalloissa rekisteröidyn tavaramerkki-sarjan merkit, joiden haltija väliintulija on. Käsiteltävänä olevassa asiassa tehty väite perustui amerikkalaisiin tavaramerkkeihin FIRST DEFENSE, jotka on rekisteröity seuraavasti:
- rekisteröinti nro 1 763 666, 6.4.1993, sanamerkki FIRST DEFENSE luokkaan 13 kuuluville seuraaville tavaroille: ”puolustusaseet, ei räjähtävät, kuten ärsytystä aiheuttavat orgaaniset kaasut, jotka on pakattu aerosol-pakkaukseen”
  - rekisteröinti nro 1 885 967, 28.3.1995, kuviomerkki, joka koostuu lentävästä kotkasta, luokkaan 13 kuuluville tavaroille

- rekisteröinti nro 1 792 165, 7.9.1993, kuviomerkki DEF-TEC PRODUCTS, joka on kolmion sisällä, luokkaan 13 kuuluvien tavaroiden sarjalle.

11 Väiteosasto hyväksyi 21.3.2002 tekemällään päätöksellä väitteen osittain siltä osin kuin se perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan, ja hylkäsi yhteisön tavaramerkkihakemuksen luokkaan 8 kuuluvien tavaroiden ”teräaseet” ja luokkaan 13 kuuluvien tavaroiden ”ammukset, ampumatarvikkeet, kranaatit, ärsytystä aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteet, muut hyökkäys- ja puolustusvarusteet” osalta.

12 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 21.5.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklan nojalla.

13 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.11.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja velvoitti kantajan korvaamaan menettelystä aiheutuneet kulut.

### **Asianosaisten vaatimukset**

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen päätöksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kumoamiskanteen ensimmäisen kanneperusteen osalta
- hylkää kanteen toisen kanneperusteen osalta, jos se katsoo, että riidanalainen päätös on hyväksyttävä muilla perusteilla, ja siinä tapauksessa velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut
- toissijaisesti hyväksyy kanteen vain toisen kanneperusteen osalta ja palauttaa asian valituslautakuntaan ja velvoittaa kummankin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

16 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

- 17 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Kantaja väittää ensimmäisessä kanneperusteessa, että väiteosaston päätös, jota ei ole sen mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu, on pätemätön. Toisessa kanneperusteessa kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaa.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee väiteosaston päätöksen pätemättömyyttä*

### Asianosaisten lausumat

- 18 Kantaja katsoo, että väiteosaston päätös, joka on annettu sille tiedoksi ainoastaan faksitse, on pätemätön. Mainitun osaston päätöksen tehneen jäsenten allekirjoitukset nimittäin puuttuvat. Täytäntöönpanoasetuksen 79 säännön a ja b kohdasta seuraa, että yksi tapa toimittaa SMHV:lle tiedoksiantoja on lähettää allekirjoitettu alkuperäinen asiakirja faksitse. Se seikka, että tätä väitettä ei ole esitetty valituslautakunnassa, ei voi johtaa sellaisen johtopäätöksen hylkäämiseen, jonka mukaan väiteosaston päätös on pätemätön.
- 19 SMHV vaatii, että kanneperuste on jätettävä tutkimatta sikäli kuin kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo väiteosaston päätöksen pätemättömäksi. Lisäksi se korostaa, että kantaja vetoaa tähän kanneperusteeseen ensimmäistä

kertaa, eikä se ole kiistänyt väiteosaston päätöksen pätevyyttä valituslautakunnassa. Mikäli tällä kanneperusteella pyritään riidanalaisen päätöksen kumoamiseen sillä perusteella, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa viran puolesta huomioon olennainen muotovirhe, joka mitätöi väiteosaston päätöksen laillisuuden, tämä väite ei ole perusteltu. SMHV muistuttaa nimittäin, että käsiteltävänä olevassa asiassa on sovellettava täytäntöönpanoasetuksen 55, 61 ja 65 sääntöä. SMHV:n mukaan täytäntöönpanoasetuksen 55 säännön 2 kohdassa annetaan SMHV:n pääjohtajalle toimivalta sallia SMHV:n päätösten erilaisia tiedoksiantotapoja, jolloin ei välttämättä vaadita niihin osallistuneiden jäsenten allekirjoituksia, ja päätös nro EX-97-1 on erityisesti tehty tässä tarkoituksessa. Näin ollen SMHV:n päätös, joka sisältää sen antaneen väiteosaston jäsenten nimet painokirjaimin, on kaikkien sen hyväksymisen edellyttämien muotovaatimusten mukainen.

- 20 Väliintulija katsoo, että tämä kanneperuste on jätettävä tutkimatta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

– Tutkittavaksi ottaminen

- 21 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdan mukaan ainoastaan valituslautakunnan päätöksestä voidaan nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa. Näin ollen on katsottava, että tällaisen kanteen yhteydessä voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan kanneperusteet, jotka kohdistuvat valituslautakunnan päätökseen itseensä (asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 59 kohta).

- 22 Joka tapauksessa sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy yksinomaan valituksen tehneen osapuolen esittämien perusteiden nojalla. Vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittänyt erityistä perustetta, valituslautakunnalla on näin ollen kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko valituksen kohteena oleva päätös laillisesti hyväksyä vai ei (ks. tältä osin asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 29 kohta ja asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 18 kohta).
- 23 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja vetoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa väiteosaston päätöksen pätemättömyyteen sillä perusteella, että allekirjoitukset puuttuvat. Vaikka tähän kanneperusteeseen ei ole vedottu valituslautakunnassa, ja olettaessa, että on näytetty sovellettavia muotomääräyksiä rikotun, sen olisi pitänyt ottaa se huomioon viran puolesta.
- 24 SMHV:n ja väliintulijan tutkimatta jättämistä koskeva väite on näin ollen hylättävä, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan, onko valituslautakunta jättänyt ottamatta viran puolesta huomioon mahdollisen olennaisen muotomääräyksen rikkomisen, joka johtuisi allekirjoitusten puuttumisesta väiteosaston päätöksestä.

– Aineellinen kysymys

- 25 Aluksi on todettava, että täytäntöönpanoasetus sisältää käsiteltävään asiaan soveltuvia menettelysäännöksiä. Vastoin kantajan esitystä täytäntöönpanoasetuksen

79 säännön a ja b kohtaa ei voida soveltaa, koska ne koskevat tiedoksiantojen toimittamista SMHV:lle. Täytäntöönpanoasetuksen 55, 61 ja 65 sääntö koskee SMHV:n toimittamia tiedoksiantoja, ja ne ovat näin ollen ne säännöt, joita on sovellettava käsiteltävänä olevassa asiassa.

- 26 Täytäntöönpanoasetuksen 55 säännöstä johtuu, että kaikissa viraston päätöksissä, tiedoksiannoissa ja ilmoituksissa on mainittava SMHV:n osasto tai toimisto sekä asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Päätökset varustetaan virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksella tai niiden sijasta painetulla tai leimatulla SMHV:n sinetillä, ja lisäksi SMHV:n pääjohtajan päätöksellä viraston osastot ja asiasta vastaavien virkailijoiden nimet voidaan ilmoittaa muulla tavoin lähetettäessä päätöksiä, tiedoksiantoja tai ilmoituksia faksitse tai muulla teknisellä viestintävälineellä. Täytäntöönpanoasetuksen 61 säännön 2 kohdan d alakohdan mukaan päätösten tiedoksi antaminen voidaan tehdä pätevästi faksitse, ja niiden toimittamisen yksityiskohdista päättää viraston pääjohtaja täytäntöönpanoasetuksen 65 säännön 1 kohdan mukaisesti. Päätöksen numero EX-97-1 1 artiklan mukaan riittää, että osaston tai toimiston nimi mainitaan otsakkeessa ja että päätöksen, tiedoksiannon tai ilmoituksen lopussa mainitaan asiasta vastaavan virkailijan tai virkailijoiden nimet kokonaisuudessaan.
- 27 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että väiteosaston päätös sisältää yhtäältä SMHV:n päätöksen tehneen toimiston tai osaston nimen ja toisaalta asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Näin ollen väiteosaston päätöksen, jota ei ole allekirjoitettu, tiedoksi antaminen faksitse on soveltamisasetuksen ja päätöksen numero EX-97-1 vaatimusten mukainen. Siten riidanalainen päätös on annettu asianmukaisesti tiedoksi kantajalle.
- 28 Edellä esitetyillä perusteilla ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettona.



*Toinen kanneperuste, jossa on kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan rikkomisesta*

## Asianosaisten lausumat

- 29 Kantaja huomauttaa, että Oliver, Wyomingin yhtiön johtaja, oli antanut 1.6.1996 päivätystä ilmoituksessaan selvän ja täsmällisen suostumuksen, jolla annettiin kantajalle lupa hakea kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä. Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen väliintulijalle ei vastaavasti siirtynyt minkäänlaista tavaramerkkioikeutta niiden tavaramerkkien osalta, jotka mainittiin 1.6.1996 päivätystä ilmoituksessa, koska mainituista oikeuksista oli luovuttu ennen kuin ostosopimus tehtiin.
- 30 Kantaja väittää samoin, että väliintulija ei ole missään vaiheessa pyrkinyt peruuttamaan Oliverin antamaa suostumusta vaan on vedonnut ainoastaan siihen seikkaan, että se ei ollut tietoinen kyseisestä suostumuksesta. Lisäksi sitä seikkaa, että Oliver ei ehkä ole ilmoittanut väliintulijalle 1.6.1996 päivätystä ilmoituksesta, ei voida katsoa kantajan syyksi, koska se on arvioinut, että sen ei ole tarkistettava, onko Oliver ilmoittanut 1.6.1996 päivätystä ilmoituksesta. Tämä mahdollinen ilmoittamatta jättäminen koskee nimittäin vain Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksesta tehdyn sopimuksen osapuolia, jolloin viimeksi mainittujen on varmistettava, että mainittua sopimusta tehtäessä menetellään huolellisesti.
- 31 Kantaja huomauttaa lisäksi, että missään asetuksen N:o 40/94 säännöksistä ei säädetä, että suostumuksen voimassaoloaika olisi ajallisesti rajoitettu. Vastaavasti sillä seikalla, että rekisteröintihakemus tehtiin vasta vuonna 1997, ei ole mitään merkitystä saadun suostumuksen pätevyYTEEN. Valituslautakunta ei olisi myöskään voinut kantaansa vahvistaakseen todeta, että tavaramerkkioikeuksien lakkaaminen

korvauksetta on epätavanomaista, koska tämä toteamus koskee sen toimivaltaan kuulumattomia kaupallisia seikkoja. Lopuksi kantaja muistuttaa, että suostumuksen ilmoittaminen on riittävä oikeutus tavaramerkkihakemuksen jättämiselle asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan mukaan.

32 SMHV puoltaa kantajan käsitystä 1.6.1996 päivätyn ilmoituksen osalta ja katsoo, että kyseinen ilmoitus sisältää tavaramerkin tuolloisen haltijan selvän ja täsmällisen suostumuksen, jolla annetaan kantajalle lupa hakea mainitun tavaramerkin rekisteröintiä Euroopassa. Lisäksi se seikka, että Oliver ei olisi ilmoittanut väliintulijalle ilmoituksesta, ei vaikuta annetun suostumuksen pätevyyteen. Valituslautakunta on tehnyt virheellisen johtopäätöksen, kun se ei ole katsonut, että 1.6.1996 päivätty suostumus on pätevä. Tämä virhe ei kuitenkaan aiheuta sitä, että riidanalainen päätös olisi pätemätön.

33 SMHV katsoo nimittäin, että Wyomingin yhtiön johtajan suostumus ei sido väliintulijaa. Joka tapauksessa SMHV katsoo, että kysymys siitä, sitooko aikaisemman haltijan suostumus väliintulijaa, riippuu merkityksellisten sopimusehtojen tulkinnasta sekä asianosaisten erilaisista sitoumuksista erityisesti soveltuvan Yhdysvaltojen sopimusoikeuden valossa. Ulkomainen lainsäädäntö on tosiseikka, jota valituslautakunta ei ole tutkinut, ja tällä perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi tehdä päätelmiä sellaisista tosiseikoista, joita ei ole arvioitu riidanalaisessa päätöksessä.

34 SMHV katsoo ensinnäkin, että jos oletetaan, että suostumus on pysynyt voimassa sen jälkeen, kun väliintulija hankki Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden, on määriteltävä, onko suostumus katsottava kumoutuneeksi vai ei sinä päivänä, jolloin kantajan ja väliintulijan kaupalliset suhteet päättyivät. Tältä osin SMHV esittää, että 1.6.1996 päivätty ilmoitus tarkoittaa pikemminkin luopumista oikeudesta vastustaa kantajan tekemää mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemusta, eikä varsinaista oikeuksien luovuttamista. Tuollainen luopuminen voisi seurata yksipuolisesta ilmoituksesta, joka sitoo vain sen antanutta henkilöä, ja sillä olisi vaikutuksia vain osapuolten välillä. Joka tapauksessa, jos myönnetään, että liikesuhteiden päättymisen asiamiehen kanssa poistaa suostumukselta sen tarkoituksen, suostumus ei voisi olla pysynyt voimassa mainitun kaupan jälkeen.

35 Toiseksi SMHV katsoo, että jos oletetaan, että suostumus ei ole pysynyt voimassa sen jälkeen, kun väliintulija hankki Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden, on määriteltävä, voiko kantaja vedota hyväksyttävään perusteeseen korvatakseen suostumuksen puuttumisen. Se huomauttaa, että valituslautakunta on todennut, että kantaja tiesi tai ainakin sen olisi pitänyt tietää, että väliintulijalle ei ollut ilmoitettu kesäkuussa 1996 annetusta ilmoituksesta, eikä viimeksi mainitun tarvinnut osoittaa, että mainittu ilmoitus ei sido sitä. Koska kantajan olisi näin ollen pitänyt ilmoittaa väliintulijalle siitä tai aikomuksestaan jättää rekisteröintiha-  
kemus, riidanalaisessa päätöksessä katsotaan, että kantaja on toiminut vilpillisessä mielessä. Koska kantaja on tahallaan jättänyt ilmoittamatta asiasta väliintulijalle, kantaja on menettänyt mahdollisuutensa esittää, että hakemus jätettiin haltijan suostumuksella. Väliintulijan tekemä väite osoittaa joka tapauksessa, että se ei hyväksy lainkaan kantajan jättämää rekisteröintihakemusta.

36 SMHV katsoo vastaavasti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulisi hylätä käsiteltävänä oleva kanne, jos se katsoo, että riidanalainen päätös tulisi

hyväksyä muulla perusteella, tai jos näin ei ole, hyväksyä kanne ainoastaan toisen kanneperusteen osalta ja palauttaa asia valituslautakuntaan.

- 37 Väliintuja muistuttaa, että kantajan on osoitettava, että sillä on tavaramerkin haltijan asianmukaisesti antama suostumus. Lisäksi väliintulija esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei tule ottaa huomioon 1.6.1996 päivättyä ilmoitusta, koska kantaja on toimittanut kyseisen ilmoituksen käännöksen englannin kielellä, joka on SMHV:n käsittelyn kieli käsiteltävänä olevassa asiassa, vasta käsiteltävänä olevan kanteen yhteydessä. Asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen mukaan silloin, kun näyttöä ei ole esitetty menettelykielellä, asianosaisen, joka vetoaa siihen, on toimitettava siitä käännös menettelykielellä. Joka tapauksessa ja huolimatta tästä asetuksen N:o 40/94 rikkomisesta 1.6.1996 päivätty ilmoitus ei osoita, että on olemassa Oliverin pätevä suostumus, kun tiedetään, että kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista seikkaa, joka voisi osoittaa, että sen rekisteröintihakemus perustuu hyväksyttävään perusteeseen.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 38 On todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan säännöksellä pyritään estämään se, että tavaramerkin haltijan asiamies kavaltaisi tavaramerkin, koska tämä voi käyttää hyväkseen tietoja ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan liikesuhteessa haltijaan, ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista.

39 Koska kantaja ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa kiistänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asemaansa tavaramerkin haltijan asiamiehenä, on määriteltävä, onko kantaja saanut tavaramerkin haltijalta suostumuksen, jonka perusteella sillä on lupa jättää rekisteröintihakemus.

40 Tavaramerkin haltijan antaman selvän, täsmällisen ja varauksettomana suostumuksen, jolla annetaan kantajalle toimivalta hakea mainitun tavaramerkin rekisteröintiä, olemassaolon osoittamisen osalta on muistutettava, että valituslautakunta on arvioinut, että 1.6.1996 päivätty ilmoitus ei sisällä tuollaista suostumusta.

41 SMHV esittää kirjelmässään, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että 1.6.1996 päivätty ilmoitus ei sisällä selvää, täsmällistä ja varauksetonta suostumusta. Tältä osin on muistutettava SMHV:n prosessioikeudellisen aseman osalta, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut asiassa T-379/03, Peek & Cloppenburg vastaan SMHV (Cloppenburg) (Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta), 25.10.2005 antamassaan tuomiossa, että SMHV:n ei tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia riidanalaisia valituslautakunnan päätöksiä tai ehdottomasti vaatia kaikkien tuollaisia päätöksiä vastaan nostettujen kanteiden hylkäämistä (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 34 kohta). Joka tapauksessa, se ei voi esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittää kanneperusteita, joita ei ole esitetty kanteessa (ks. tältä osin asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 34 kohta).

- 42 Tästä seuraa, että SMHV:llä on oikeus poiketa valituslautakunnan perusteluista esittäessään riidanalaisesta päätöksestä poikkeavia oikeudellisia näkökantoja sillä ehdolla, että SMHV:n esittämät väitteet eivät rinnastu uusiin kumoamisperusteisiin.
- 43 Väliintulijan väitteen osalta, jonka mukaan valituslautakunnan ei olisi pitänyt ottaa huomioon 1.6.1996 päivättyä ilmoitusta, koska sitä ei ollut käännetty menettelykielille, vaikka valituslautakunta olikin hylännyt väliintulijan toimittamat asiakirjat käännöksen puuttumisen vuoksi, on todettava, että mainittujen asiakirjojen hylkäämisestä on päätetty täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdan perusteella. Tuossa säännössä poiketaan siitä kieliä koskevasta järjestelystä, jota yleensä sovelletaan SMHV:n menettelyissä asiakirjojen toimittamisen ja käyttämisen osalta ja josta säädetään tuon asetuksen 96 säännön 2 kohdassa, jonka mukaan SMHV voi määrätä, jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, että asiakirjoista on jätettävä käännös sen asettaman määräajan kuluessa sillä kielellä tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan millä tahansa SMHV:n virallisella kielellä. Täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdassa asetetaan siis asianosaiselle, joka aloittaa inter partes -menettelyn (menettely, jolle on ominaista kaksiasianosaissuhde), raskaampi taakka kuin se, mikä SMHV:ssä käytävien menettelyjen osapuolille yleissäännön mukaan asetetaan. Tämä ero on oikeutettu sen vuoksi, että on välttämätöntä varmistaa se, että kontradiktorista periaatetta ja asianosaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatetta kunnioitetaan täysin inter partes -menettelyissä (asia T-232/00, *Chef Revival USA v. SMHV – Massagué Marín (Chef)*, tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749, 42 kohta).
- 44 Täydentävien asiakirjojen kääntäminen kuuluu täytäntöönpanoasetuksen 96 säännön 2 kohdan mukaan SMHV:n harkintavaltaan. Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on noudattanut täytäntöönpanoasetuksen 96 säännön 1 kohdassa säädettyä vaatimusta, koska se jätti kanteen saksan kielellä ja toimitti englanninkielisen käännöksen asetetussa määräajassa (riidanalaisen päätöksen 11 ja 14 kohta). Se

seikka, että valituslautakunta ei ole katsonut tarpeelliseksi pyytää käännöstä kanteen liitteenä olevasta 1.6.1996 päivätystä ilmoituksesta täytäntöönpanoasetuksen 96 säännön 2 kohdan mukaisesti, ei loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska täytäntöönpanoasetuksen 96 säännön 1 ja 2 kohta koskevat täysin erilaisia tilanteita.

45 Otettaessa huomioon 1.6.1996 päivätyn ilmoituksen sisältö on todettava, että siinä lausuttiin, että Wyomingin yhtiö luovutti nimenomaisesti kaikki oikeudet (expressly waives all of the rights) mainittuun Euroopassa rekisteröitävään tavaramerkkiin. Lisäksi 1.6.1996 päivätyn ilmoituksen liitteessä, jonka käsittelyn valituslautakunta on hyväksynyt, mainitaan selvästi, mitä tavaramerkkejä mainittu ilmoitus koskee.

46 Lisäksi on muistutettava, että kantaja ja Wyomingin yhtiö olivat todellisessa ja tehokkaassa liikesuhteessa, kun 1.6.1996 päivätty ilmoitus annettiin, mikä saattaa selittää sen, että aikaisempi haltija päätti myöntää tämän suostumuksen ilman taloudellista korvausta. Joka tapauksessa se seikka, että tuollainen sopimus on mahdollisesti epätavallinen, ei sellaisenaan aseta kyseenalaiseksi tehokkaasti annettun suostumuksen pätevyyttä, kuten valituslautakunta ilmeisesti päätteli.

47 Oliverin mahdollinen laiminlyönti ilmoittaa väliintulijalle 1.6.1996 päivätystä ilmoituksesta ei aseta kyseenalaiseksi tuona päivänä saadun suostumuksen pätevyyttä.

48 Näin ollen suostumus, jonka kantaja sai kesäkuussa 1996, on katsottava selväksi, täsmälliseksi ja varauksettomaksi tuona ajankohtana.

- 49 Sen kysymyksen osalta, onko suostumus pysynyt voimassa rekisteröintihakemuksen jättämisen päivänä 16.9.1997, on huomattava, että tavaramerkin haltija vaihtui suostumuksen antamisen ja mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen välisenä aikana. On kuitenkin todettava, että koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että 1.6.1996 päivätty ilmoitus ei sisällä selvää, täsmällistä ja varauksetonta suostumusta, jossa annetaan kantajalle lupa hakea mainitun tavaramerkin rekisteröintiä, se ei tutkinut kysymystä, onko mainittu suostumus voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen. Koska tätä kysymystä, jonka ratkaisu riippuu läheisesti asianosaisten välisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin sovellettavasta lainsäädännöstä, ei ole käsitelty SMHV:n menettelyssä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien näin ollen lausu siitä.
- 50 Valituslautakunnan olisi nimittäin pitänyt asianosaisten välisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin sovellettavan lainsäädännön valossa tutkia missä määrin mainitut suhteet olivat tehokkaasti voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen sillä tavoin, että väliintulijasta oli tullut tavaramerkin aikaisemman haltijan oikeuksien ja mahdollisesti velvoitteiden haltija. Tässä yhteydessä sen olisi pitänyt erityisesti määrittellä, onko kantajan 1.6.1996 saama suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen. Mikäli näin on, sen olisi tullut tutkia, sitoiko tämä suostumus väliintulijaa vielä mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen päivänä. Siinä tapauksessa, että mainittu suostumus ei enää sitonut väliintulijaa, valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida, pystyikö kantaja vetoamaan hyväksyttävään perusteeseen kompensoidakseen tuollaisen suostumuksen puuttumisen.
- 51 Edellä esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hyväksyttävä sikäli kuin valituslautakunta ei ole hyväksynyt 1.6.1996 annetun suostumuksen pätevyyttä, ja riidanalainen päätös on kumottava.



## Oikeudenkäyntikulut

- 52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on kantajan vaatimusten mukaisesti veloitettava omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, lukuun ottamatta väliintuloon liittyviä kuluja. Koska kantaja ei ole vaatinut, että väliintulija veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, minkä se olisi voinut tehdä vielä suullisessa käsittelyssä, se vastaa väliintuloon liittyvistä kuluista.

Näillä perusteilla

### YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 8.11.2004 tekemä päätös (asia R 493/2002-2) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, lukuun ottamatta väliintuloon liittyviä kuluja.**

**3) Kantaja vastaa väliintuloon liittyvistä oikeudenkäyntikuluistaan.**

**4) Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä syyskuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja